

# Wcześniejsze prawa krajowe

Jak wynika z art. 93 [Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r.](#) (dalej jako: EPC), **publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżone zostało pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa** (ewentualnie na wniosek zgłaszającego przed upływem tego okresu). Może się jednak zdarzyć, że w okresie tych 18 miesięcy nastąpi publikacja innego wcześniej dokonanego zgłoszenia krajowego (albo już samego patentu) Innymi słowy, zajmując się zagadnieniem wcześniejszych praw krajowych, myślimy o sytuacji, w której **istnieje zgłoszenie krajowe (albo patent) w jednym z państw-stron EPC, przy czym to zgłoszenie (albo patent) zostało opublikowane w dacie zgłoszenia/pierwszeństwa europejskiego zgłoszenia patentowego lub później**. W tym wydaniu Raportu Prawnego chcemy odnieść się do pewnych istotnych problemów powstających na tle wcześniejszych praw krajowych.

Jak wcześniejsze prawa krajowe wpływają na ocenę stanu techniki dokonywaną przez Wydział Badań Europejskiego Urzędu Patentowego (dalej jako: EPO)? Czy są one przeciwstawialne zgłoszeniu europejskiemu? Jak zmieniły się prawo i praktyka w tym zakresie po rozpoczęciu działalności przez Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court; dalej jako: UPC), co nastąpiło w czerwcu 2023 r.? Wreszcie: jak mogą skorzystać z istniejącej regulacji prawnej „spóźnialscy” wynalazcy, którzy chcieliby ubiegać się o ochronę w Europie, a tymczasem minął 12-miesięczny termin, w którym mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa?

## Regulacja w Europejskiej konwencji patentowej: krajowe zgłoszenia poza stanem techniki

Zgodnie z art. 54 ust. 3 EPC, za zawartą w stanie techniki uważa się treść dokonanych europejskich zgłoszeń patentowych, których data zgłoszenia jest wcześniejsza niż data dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego, i które zostały opublikowane w tej lub po tej dacie. *A contrario*, **w stanie techniki nie mieszczą się zgłoszenia krajowe.**

Należy jednak podkreślić, że nie oznacza to bynajmniej, iż wcześniejsze prawa krajowe na gruncie EPC są całkowicie pozbawione znaczenia. **Do zgłoszeń krajowych odnosi się art. 139 EPC wprowadzający regulację dot. praw powstałych wcześniej.** Jak wskazuje ust. 1, w każdym wyznaczonym umawiającym się państwie europejskie zgłoszenie patentowe i patent europejski mają w odniesieniu do krajowego zgłoszenia patentowego i patentu krajowego taki sam skutek związany z prawem pierwszeństwa, jaki mają krajowe zgłoszenie patentowe i patent krajowy. Analogicznie, **krajowe zgłoszenie patentowe i patent krajowy w umawiającym się państwie mają w odniesieniu do patentu europejskiego, w którym dane umawiające się państwo jest wyznaczone, taki sam skutek związany z prawem pierwszeństwa, jaki mają w odniesieniu do patentu krajowego (ust. 2).**

Oznacza to, że **wcześniej istniejące prawo w państwie X stwarzało tym samym zagrożenie tylko dla walidacji patentu europejskiego w państwie X.** Jeżeli mieliśmy wcześniejsze zgłoszenie w Polsce i następnie chcieliśmy w Polsce zwalidować patent europejski, to wcześniejsze prawo mogło zostać przeciwstawione zwalidowanemu patentowi europejskiemu w postępowaniu o unieważnienie.

### Środki, z jakich może skorzystać zgłaszający, gdy istnieje wcześniejsze prawo krajowe

Wytyczne EPO ([Guidelines for Examination G-IV, 6](#)) wskazują pewne środki, z których może skorzystać osoba dokonująca zgłoszenia europejskiego, jeżeli istnieje wcześniejsze prawo krajowe.

Po pierwsze, osoba taka **może wycofać ze zgłoszenia wskazanie tego spośród umawiających się państw, w którym istnieje prawo wcześniejsze.** Zgodnie z art. 79 EPC, przyjmuje się, że wszystkie umawiające państwa, które są stronami EPC, uważa się wyznaczone w podaniu o udzieleniu patentu europejskiego (ust. 1), jednak zgłaszający może wycofać wyznaczenie dane-

go państwa w każdym czasie do momentu udzielenia patentu (ust. 3). **Takie wycofanie wyznaczenia to rozwiązanie niewolne od pewnego ryzyka.** Otóż, jeżeli dokonaliśmy wcześniejszego zgłoszenia w Polsce i następnie je wycofamy, musimy się liczyć z tym, że **w międzyczasie nastąpiła zmiana stanu techniki.**

**Po drugie, zgłaszający może złożyć dla państwa, w którym korzysta z prawa wcześniejszego zastrzeżenie odmienne od tych dla pozostałych wskazanych państw.** W przypadku, w którym EPO został poinformowany o istnieniu wcześniejszego prawa krajowego, europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski mogą zawierać dla takiego państwa lub takich państw zastrzeżenia i, w stosownych przypadkach, opis wynalazku i rysunki inne od tych, które zawiera zgłoszenie lub patent dla innych wyznaczonych państw (Zasada 138 Regulaminu Wykonawczego EPO).

Po trzecie, **zgłaszający może ograniczyć zastrzeżenia w taki sposób, że wcześniejsze prawo krajowe przestanie być relewantne dla zgłoszenia europejskiego.**

Dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku postępowania sprzeciwowego, zgłaszający może dokonać zmiany opisu wynalazku, zastrzeżeń i rysunków — o ile zmiany te zostały spowodowane przez jedną z podstaw sprzeciwu, t.j. brak zdolności patentowej, brak dostatecznego ujawnienia wynalazku, jak również przedmiot wykraczający poza treść zgłoszenia (Zasada 80 w związku z Art. 100 EPC). Zmiany mogą być dokonane nawet, jeżeli taka podstawa nie została powołana przez wnoszącego sprzeciw. Podkreślmy, że samo istnienie wcześniejszego prawa krajowego nie jest dopuszczalną podstawą sprzeciwu. Warto także odnotować możliwość wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie lub unieważnienie już udzielonego patentu przez zmianę zastrzeżeń, którą przewiduje art. 105a. Wnoszony jest on przez właściciela patentu, przy czym możliwość taka jest wyłączona, jeżeli toczy się w odniesieniu do patentu europejskiego postępowanie sprzeciwowe. Zmiany zastrzeżeń w tych trybach mogą doprowadzić do sytuacji, w której wcześniejsze prawa krajowe przestaną być relewantne.

Jak czytamy w wytycznych EPO ([Guidelines for Examination H-III, 4.4](#)), przypadki takich zmian zastrzeżeń prowadzą do wyłomu w jednolitości materialnego prawa patentowego w Europie i nie są one ani wymagane, ani rekomendowane.

## Zakres poszukiwań przed EPO

Warto zaznaczyć przy tym, że skorzystanie z opisanych powyżej możliwości było zależne wyłącznie od świadomości zgłaszającego co do istniejącego ryzyka. **EPO z własnej inicjatywy nie badał, czy istniały wcześniejsze zgłoszenia krajowe.**

Do tej pory było przyjęte, że jeżeli w sprawozdaniu z poszukiwania nie zostały uwzględnione dodatkowe zgłoszenia europejskie, eksperci EPO przeprowadzali dodatkowe poszukiwanie

zgłoszeń europejskich wchodzących w zakres art. 54 ust. 3. Takie poszukiwania obejmowały dokumenty niedostępne w chwili przeprowadzania pierwotnych poszukiwań: miały one brać pod uwagę wszystkie europejskie zgłoszenia opublikowane w okresie do 18 miesięcy po dokonaniu zgłoszenia. Poszukiwania uzupełniające (*top-up search*) musiały uwzględniać również potencjalnie relewantny stan techniki, na który powoływały się inne urzędy patentowe w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących tej samej rodziny patentowej.

## Co zmieniło uruchomienie UPC

Praktyka pod tym względem znacząco zmieniła się po rozpoczęciu działalności przez UPC w państwach UE uczestniczących w procedurze wzmocnionej współpracy w zakresie jednolitego patentu. O jednolitym patencie pisaliśmy już m.in. [tutaj](#) i [tutaj](#). Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej](#), **patent europejski udzielony z tym samym zestawem zastrzeżeń w odniesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich ma jednolity skutek w uczestniczących państwach członkowskich** pod warunkiem zarejestrowania takiego jednolitego skutku w rejestrze jednolitej ochrony patentowej.

**Rozwiązanie polegające na zmianie zastrzeżeń patentowych w państwie, w którym istniało prawo wcześniejsze, przestaje być wystarczające w momencie uruchomienia UPC.** Dlaczego tak się dzieje?

Po pierwsze, sięgnięcie po rozwiązanie przewidziane w Zasadzie 138 nie będzie już możliwe, biorąc pod uwagę, że jednolity patent jest udzielany w każdym z umawiających się państw z takim samym zestawem zastrzeżeń. Nie będzie zatem możliwa modyfikacja zastrzeżeń tylko w jednym państwie. Przepis art. 3 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia nr 1257/2012 potwierdza, że patent europejski udzielony z różnymi zestawami zastrzeżeń w odniesieniu do różnych uczestniczących państw członkowskich nie może mieć jednolitego skutku.

Po drugie, przytoczyć należy art. 65 ust. 2 [Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego](#). UPC może dokonać centralnego unieważnienia patentu w całości lub w części z powodów wskazanych w art. 139 ust. 2 EPC. Oznacza to, że istniejące w danym państwie prawo wcześniejsze nie jest już dłużej przeciwstawialne tylko w tym wypadku, gdybyśmy chcieli dokonać walidacji w tym państwie. Może ono skutkować unieważnieniem patentu we wszystkich umawiających się państwach. **Innymi słowy, jeżeli uzyskujemy jednolity patent na dany wynalazek, a wcześniej istniało prawo krajowe w jednym z państw uczestniczących we wzmocnionej współpracy w zakresie UPC, to wcześniejsze prawo będzie wchodziło w zakres stanu techniki.**

## Nowa praktyka EPO

**W zmienionym stanie prawnym wiedza na temat istniejących wcześniejszych praw krajowych staje się zatem jeszcze bardziej istotna.** Wychodząc naprzeciw zgłaszającym, od 1 września 2022 r. EPO przeprowadza badania wcześniejszych zgłoszeń krajowych we wszystkich umawiających się państwach-stronach i ocenia ich istotność z punktu widzenia konkretnego zgłoszenia. Jest to usługa wolna od opłat i nie wymaga wniosku ze strony zgłaszającego.

Niewiążąca informacja na temat wcześniejszych zgłoszeń krajowych stanowi odtąd część komunikatu wydanego w trybie uregulowanym w Regulaminie wykonawczego EPC. Zasada 71 ust. 3 zobowiązuje Wydział Badań przed podjęciem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego do poinformowania zgłaszającego o tekście, w jakim zamierza go udzielić, i o powiązanych z nim danych bibliograficznych. EPO jednak nie wyciąga ze zidentyfikowanych *prima facie* relewantnych praw krajowych żadnych konsekwencji — **to na zgłaszającym spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi prawami i oceny ich znaczenia z punktu widzenia dokonanego zgłoszenia.** Pamiętać należy bowiem, że EPC nie nakłada na EPO obowiązku świadczenia tej usługi; jest to jedynie dodatkowy środek ostrożnościowy.

**Jeżeli zgłaszający uzna, że wcześniejsze prawa krajowe nie zagrażają nowości wynalazku, może on procedować dalej ze swoim zgłoszeniem. W przeciwnym wypadku zmiana zastrzeżeń będzie konieczna.** Zgłaszający ma w tym wypadku wybór: może dokonać zmiany zastrzeżeń tylko w stosunku do państwa, w którym istnieje prawo wcześniejsze i następnie dokonać walidacji w innych państwach, gdzie poszukuje ochrony (a zatem rezygnuje z jednolitego patentu, optując za bardziej tradycyjną ścieżką walidacji). Jeżeli jednak interesuje go uzyskanie patentu jednolitego, zmiana zastrzeżeń musi objąć wszystkie państwa uczestniczące w systemie UPC. Warto wskazać, że zgodnie z Zasadą 71 ust. 6, w terminie 4 miesięcy (to termin m.in. na wniesienie opłat za udzielenie patentu i za publikację), zgłaszający może złożyć wniosek o dokonanie uzasadnionych zmian lub poprawek do zaproponowanego tekstu albo podtrzymać propozycję stosowania ostatnio przedstawionego przez siebie tekstu. W razie zgody Wydziału Badań, nastąpi wydanie nowego powiadomienia, o którym mówi Zasada 71 ust. 3; w przeciwnym razie dojdzie do wznowienia postępowania badawczego. Podstawę dokonywania zmian w europejskim zgłoszeniu już po zatwierdzeniu tekstu przedstawionego w komunikacie wyznacza Zasada 137, która wskazuje, że dalsze zmiany mogą być przeprowadzone tylko za zgodą Wydziału Badań — potencjalnym powodem wydania przyzwolenia na takie zmiany mogłoby być właśnie istnienie prawa krajowego.

**Jak natomiast postąpić, jeżeli zgłaszający chce uzyskać jednolity patent, a wcześniejsze prawo krajowe istnieje w Polsce jako państwie, które nie jest stroną Porozumienia o UPC?** W tym wypadku zastrzeżenia należy zmienić tylko w stosunku do Polski, gdzie moglibyśmy ubiegać się o walidację. Natomiast prawo krajowe w Polsce nie będzie miało wpływu na los patentu jednolitego, o którego uzyskanie się staramy.

## Regulacja z art. 54 EPC szansą dla osób, które nie ubiegały się o ochronę międzynarodową w okresie pierwszeństwa

Hipotetycznie może się zdarzyć, że dokonaliśmy zgłoszenia krajowego i upłynął 12-miesięczny termin na skorzystanie z prawa pierwszeństwa i przygotowanie zgłoszenia międzynarodowego uregulowanego przez [Układ o Współpracy Patentowej z 1970 r.](#) (dalej: PCT). Dopiero po tym czasie uzmysłowimy sobie, że chcielibyśmy postarać się o ochronę dla naszego rozwiązania również poza tym jednym konkretnym krajem, w którym dokonaliśmy zgłoszenia. Jeżeli jednak nie zależy nam na tak szerokim zakresie ochrony, jaki przewiduje PCT, ale przede wszystkim na terytorium Europy, może się okazać, że mimo upływu terminu, nie jest wcale za późno.

Tu właśnie dochodzi do głosu art. 54 EPC, który stanowi, że wszystkie wcześniejsze zgłoszenia krajowe, które nie są kontynuowane jako zgłoszenia europejskie nie należą do stanu techniki, a więc nie są uwzględniane w ocenie nowości. Innymi słowy, **możemy skorzystać z 18-miesięcznego okna czasowego pomiędzy dokonaniem zgłoszenia europejskiego i jego publikacją i jeżeli w jego trakcie nastąpi publikacja zgłoszenia (patentu) krajowego nie zniweczy to naszych szans na uzyskanie europejskiej ochrony.** Jak było wcześniej wspomniane, krajowe zgłoszenie będzie mogło być tylko przeciwstawione w razie walidacji w tym konkretnym państwie, w którym istnieje prawo wcześniejsze.

### Podsumowanie

Najważniejsze konkluzje zaprezentowane w niniejszym artykule są następujące:

- W stanie techniki relewantnym dla dokonywania oceny zdolności patentowej przez EPO nie mieszczą się wcześniejsze krajowe zgłoszenia.
- Wcześniejsze zgłoszenie krajowe może być przeciwstawione w tym samym państwie zwalidowanemu w nim późniejszemu patentowi europejskiemu.
- W takiej sytuacji zgłaszający mógł wycofać ze zgłoszenia europejskiego wskazania tego państwa, w którym istniało prawo wcześniejsze albo dokonać modyfikacji zastrzeżeń patentowych w stosunku do tego konkretnego państwa.
- Do tej pory EPO nie badał, czy istniały wcześniejsze prawa krajowe.
- Zmiana zastrzeżeń patentowych nie jest już rozwiązaniem w przypadku państw uczestniczących w systemie UPC: jednolity patent udzielany jest bowiem w odniesieniu do tych państw z jednakowym zestawem zastrzeżeń, a istniejące w jednym z nich prawo wcześniejsze niesie ryzyko centralnego unieważnienia patentu.
- Ponieważ Polska pozostaje poza systemem UPC, wcześniejsze prawo krajowe w Polsce nie wpływa na patent jednolity.

- Od 1 września 2022 r. EPO przeprowadza poszukiwania istniejących wcześniej praw krajowych, jednak to do zgłaszającego należy wybór, co uczyni z uzyskaną w ten sposób wiedzą.